



MARQUES OFFICIELLES ET AUTORITÉS PUBLIQUES: L'ÉTAU SE RESSERRE

STELLA SYRIANOS*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET D'EMARQUES DE COMMERCE

La seule protection octroyée aux marques officielles au Canada est longtemps demeurée un mystère pour les hommes de loi, et même parfois pour les tribunaux.

Cependant, au cours de ces deux dernières années, plusieurs affaires ont contribué à apporter un peu de lumière sur la question et ont élargi la compréhension du champ d'application et des caractéristiques des marques officielles. Ci-dessous, deux décisions récentes de la Cour fédérale rendues le même jour en 2002.

Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* stipule que «nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit: (...) tout insigne, écusson, marque ou emblème (...) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services, à l'égard duquel le registraire, sur la demande de (...) [l'] autorité publique (...) a donné un avis public d'adoption et emploi».

Une partie demandant droit à l'utilisation d'une marque officielle doit apporter la preuve qu'elle se qualifie comme autorité publique. Comme la *Loi* ne définit pas la notion d'autorité publique, ce sont les tribunaux qui ont petit à petit défini celle-ci comme une entité assujettie au contrôle public et dont la mission est orientée vers l'intérêt public plutôt que vers l'intérêt privé. Ce critère s'appliquait également à l'énoncé de pratique du Bureau des marques de commerce daté du 10 mars 1999 se rapportant, entre autres, aux marques officielles.

Les décisions les plus récentes relatives aux marques officielles ont forcé les membres de l'appareil judiciaire à se pencher plus avant sur la définition de l'autorité publique. Dans les deux cas, le tribunal a considéré que les entités en question n'étaient pas des autorités publiques et, en conséquence, que leur marque officielle n'était pas fondée et ne pouvait entraîner de droit ou d'interdiction qui leur seraient liés.

Dans l'affaire du *Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries, Inc.*, [2002] 19 C.P.R. (4^e) 186 (Section de première instance de la Cour fédérale), le tribunal, par une requête en révision, a annulé la décision du registraire visant à publier la marque de Chosen People Ministries, présentée comme «le dessin d'une menorah», la représentation d'une menorah stylisée.

© CIPS, 2003.

*Avocate et agente de marques de commerce chez ROBIC, SENCRL, un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin de juin 2003 de la Section nationale de la propriété intellectuelle de l'Association du Barreau canadien aussi disponible à http://www.cba.org/abc/nouvelles/ip_2003/PrintHtml.aspx?DocId=10603. Publication 171.007F.

Le tribunal a ainsi renforcé un principe précédant en considérant que, bien que Chosen People Ministries soit constitué en société de bienfaisance à but caritatif et exonéré d'impôt, ceci ne constituait pas une raison suffisante pour se voir attribuer le statut d'autorité publique. De plus, le fait que toutes les œuvres de bienfaisance doivent se conformer aux réglementations du gouvernement n'a pas été considéré par le tribunal comme la soumission de ces organisations à un contrôle public «important».

Au plan pratique, le tribunal a remarqué qu'il serait contraire au but recherché d'interdire aux organisations et associations juives d'utiliser ou d'adopter une marque telle que la menorah, car celle-ci a toujours été associée à la culture judaïque.

Dans une autre décision, *Ordre des Architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario*, [2002] 19 C.P.R. (4^e) 417 (Section d'appel), la Cour d'appel fédérale a annulé les conclusions de la Section de première instance considérant que l'Association of Architectural Technologists représentait une autorité publique.

En affinant les critères de définition de l'autorité publique, la Cour d'appel fédérale a considéré que le critère du contrôle gouvernemental n'est pas effectif lorsqu'une entité déclare être créée par une loi et que la législation permettant son existence pourrait être amendée ou abrogée par le gouvernement. La Cour a décidé qu'un contrôle gouvernemental important devait être exercé comme une influence permanente sur la gestion de l'entité et la structure de prise de décision.

Au plan pratique, en remarquant l'importante protection dont bénéficient les marques officielles, la cour ne semblait pas vouloir ouvrir une brèche en autorisant les entités à être admises comme des autorités publiques, simplement parce qu'elles sont créées par une loi.

En annonçant leurs décisions, les tribunaux semblent avoir interprété de manière étroite les critères déterminant quelles entités peuvent être admises au rang d'autorité publique. De son côté, le Bureau des marques de commerce a publié un énoncé de pratique le 2 octobre 2002 intitulé «Statut d'autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)», qui a remplacé l'énoncé précédent publié dans le Journal des marques de commerce du 10 mars 1999. Le nouvel énoncé, qui ne traite que de la question du statut d'autorité publique, est manifestement influencé par ces deux décisions de la Cour fédérale. Son but est de fournir des directives supplémentaires sur les pratiques actuelles du Bureau des marques de commerce ainsi qu'une interprétation de la législation liée aux marques officielles.

La principale différence avec l'énoncé précédent réside dans les critères liés au contrôle public. Cet élément a été affiné afin de faire apparaître la notion de degré de contrôle important, c'est-à-dire une supervision gouvernementale continue des activités de l'organisme se réclamant de l'autorité publique pour les raisons énoncées au sous-alinéa 9(1)(n)(iii).

Par le passé, le registraire était généralement préparé à accepter la requête de l'entité quant à son statut d'autorité publique. Cependant, à la lumière des décisions récentes présentées ci-dessus, le Bureau des marques de commerce examinera à présent différemment l'argument présenté par une entité selon lequel elle représente une autorité publique. Il ne sera pas surprenant que, dans les cas où des entités souhaitant se faire admettre comme marque officielle, le registraire exigera certainement d'elles davantage de preuves prouvant le bien-fondé de leur requête visant à avoir le statut d'autorité publique en produisant preuves et documentation appropriées.

Avec la lumière récemment jetée par la Cour fédérale, et conséquemment corroborée par le Bureau des marques de commerce, les hommes de loi vont se trouver à présent dans la situation plus enviable de déterminer qui peut se targuer ou non du statut d'autorité publique.

Le brouillard qui enveloppait naguère la définition de l'autorité publique risque de se dissiper au profit d'un rai de lumière qui clarifiera l'application de ces critères. De même, plus la protection accordée aux marques officielles s'élargit, plus le nombre d'entités pouvant bénéficier de leurs bénéfices substantiels se rétrécit.

ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS